

Mark Light Toranomon,  
3-1, Nishishimbashi 2-chome,  
Minato-ku, Tokyo 105-0003, JAPAN  
Tel: +81-3-3502-1476  
Fax: +81-3-3503-9577  
+81-3-3503-0238  
E-mail: reception@esakipat.co.jp

K. Esaki (Patentanwalt)  
Y. Sakuma (Patentanwältin)  
Y. Kaminishi (Patentanwalt)  
E. Tazaki (Patentanwältin)  
T. Suzuki (Patentanwältin)  
T. Ishida (Patentanwalt)  
Y. Koizumi (Patentanwalt)

M. Kajisawa (Patentanwalt)  
J. Shinohara (Patentanwalt)  
I. Torayama (Patentanwalt, Ph. D)  
S. Nakamura (Patentanwalt, Ph. D)  
M. Takahashi (Patentanwalt)  
H. Kazama (Patentanwalt)

## Newsletter

Unser diesmaliges Rundschreiben umfasst folgende Themen:

- Revisionen des japanischen Designgesetzes
- Neuerungen im Markensystem
- Revision des Patentgesetzes bezüglich:
  - Vor-Ort-Inspektion in Verletzungsverfahren
  - Berechnung von Schadensersatz bei Patentverletzungen
  - Laufzeitverlängerung von Patenten
  - Ermäßigung von Amtsgebühren des JPO

April 2020

Rundschreiben Nr. D-200

### 1 Revisionen des japanischen Designgesetzes

Die diesmaligen Gesetzesrevisionen betreffen das japanische Patentgesetz, das japanische Designgesetz und das japanische Markengesetz. Insbesondere das japanische Designgesetz hat hierbei fundamentale Änderungen erfahren. In diesem Kapitel teilen wir Ihnen die wesentlichen Revisionen des japanischen Designgesetzes mit.

#### 1. Ausweitung des Schutzgegenstands (ab 1. April 2020)

In der alten Version des Designgesetzes war der Begriff des Designs eng verbunden mit einer „auf einem Markt vertriebenen, beweglichen körperlichen Sache“ (= Artikel / Gegenstand) und wurde prinzipiell als untrennbar von dieser angesehen. Zudem galt der Grundsatz, dass Anmeldungen für jedes Design einzeln getätigt werden müssen (1 Design 1 Anmeldung). Für viele Designs, die nicht hierunter fielen, konnte kein Schutzrecht erworben werden.

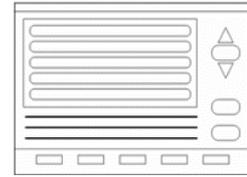
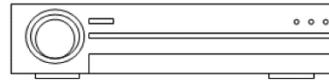
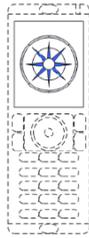
Angesichts der Bedeutsamkeit, die eine Designstrategie bei modernen Unternehmen einnimmt, wurden bei der Neugestaltung des Designsystems, um den gesellschaftlichen Realitäten entsprechen zu können, folgende Designs neu als Schutzgegenstände zugelassen.

#### 1. Grafische Benutzeroberflächen etc.

Die Sorte der eintragungsfähigen Bilder und die Darstellung im Anmeldeantrag wurden teilweise geändert.

##### 1. Vor der Revision

Nur Bilder, die auf einem Artikel oder auf einem integral mit diesem verwendeten Artikel gespeichert / installiert und angezeigt werden, wurden als eintragungsfähig angesehen.



(Bsp. 1) Auf einem Handy angezeigtes Bild (Bsp. 2) Auf einem mit einem Magnetplattenrekorder integral verwendeten TV-Monitor angezeigtes Bild

Quelle: JPO-Prüfungsrichtlinien zu Designs

## 2. Nach der Revision

Folgende Bilder können nun nach dem japanischen Designgesetz geschützt werden:

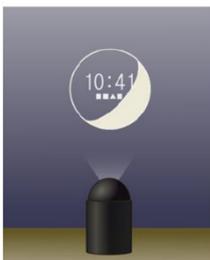
Die vom Artikel losgelöste grafische Darstellung an sich.



(Bsp. 3) Grafische Benutzeroberfläche für den Wareneinkauf  
(grafische Gestaltung einer Website)



(Bsp. 4) Bild für ein Icon  
(Bedienelement, durch dessen Anklicken eine Software gestartet wird)

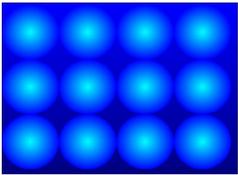


(Bsp.5) Bild zur Uhrzeitanzeige  
(die an die Wand projizierte Anzeige)

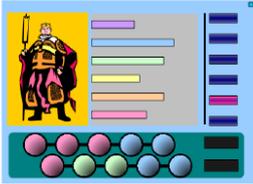
Quelle: JPO-Prüfungsrichtlinien zu Designs

\* Wenn das Bild allerdings, wie bei den nachfolgenden Darstellungen, nicht zur Bedienung / Funktion der betreffenden Geräte beiträgt, kann auch nach dem revidierten Designgesetz keine Eintragung als Design erfolgen.

(Bsp. 6) Dekorative Bilder wie Hintergrundbilder



(Bsp. 7) Content-Bilder von Filmen, Spielen etc.



Quelle: (Entwurf) JPO-Prüfungsrichtlinien zu Designs

Bei der Anmeldung von Artikelset-Designs sind nun beispielsweise folgende Kombinationen möglich:

- 1) Bild und Bild
- 2) Bild und Artikel
- 3) Bauwerk und Bild



PKW

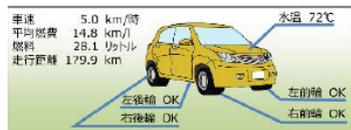


Bild zur Anzeige von PKW-Informationen

(Bsp. 8) Ein Transportgeräteset



Haus mit Solarpanels

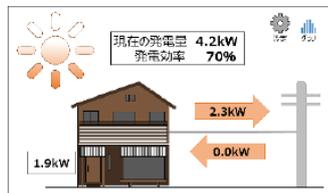


Bild zur Anzeige der erzeugten Strommenge

(Bsp. 9) Ein Gebäudeset

Quelle: JPO-Prüfungsrichtlinien zu Designs

## 2. Bauwerke

Designs von Bauwerken, die alle nachfolgenden Bedingungen erfüllen, können nun gemäß dem japanischen Designgesetz geschützt werden.

- 1) Es handelt sich um etwas auf Grund und Boden<sup>1</sup> Befestigtes<sup>2</sup>.
- 2) Es handelt sich um eine von Menschenhand geschaffene Konstruktion<sup>3</sup> (Hoch- und Tiefbau).

<sup>1</sup> Grund und Boden: egal ob eben, schief oder von anderer Form, auch von Gewässern (Seeboden, Meeresgrund etc.).

<sup>2</sup> Befestigtes: dauerhaft auf dem Grund und Boden befestigt Verwendetes.

<sup>3</sup> Konstruktion: gebautes Objekt; wenn im normalen Verwendungszustand das Innere sichtbar ist, wird auch die Form des Inneren umfasst.



Gewerbliche  
Gebäude



Wohnhäuser



Fabriken



Stadien



Brücken



Schornsteine

(Bsp. 10) Was nach dem japanischen Designgesetz als Bauwerk eingestuft wird

Quelle: (Entwurf) JPO-Prüfungsrichtlinien zu Designs

Wenn alle nachfolgenden Bedingungen erfüllt werden, sind nun Anmeldungen für Bauwerke umfassende Artikelset-Designs möglich.

- 1) Es handelt sich um mindestens zwei Artikel, Bauwerke oder Bilder, die den herrschenden Gesellschaftsansichten nach gleichzeitig verwendet werden.
- 2) In der Spalte „Artikel des Designs“ (Erzeugnisangabe) wird eine Angabe verwendet, die den Bestimmungen der Ministerialverordnung des japanischen Wirtschaftsministeriums entspricht.
- 3) Das Set im Ganzen bildet eine Einheit.

Zu Ihrer Information: Für die Außenansicht von Bauwerken wurde auch ein Schutz nach dem japanischen Markengesetz ermöglicht (für Anmeldungen ab dem 1. April 2020).

## 3. Interieur / Raumgestaltung

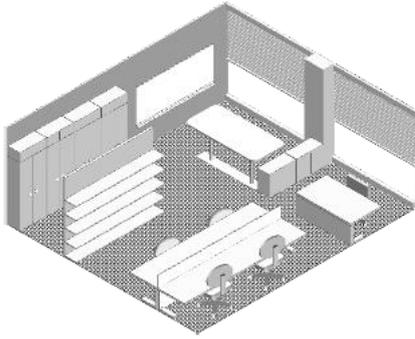
Designs, die alle nachfolgenden Bedingungen erfüllen, können nun gemäß dem japanischen Designgesetz geschützt werden.

- 1) Es handelt sich um das Innere<sup>1</sup> von Läden, Büros oder anderen Einrichtungen<sup>2</sup>.
- 2) Es handelt sich um etwas, das aus mehreren Artikeln, Bauwerken oder Bildern (nach Definition des japanischen Designgesetzes) besteht<sup>3</sup>.
- 3) Das Interieur im Ganzen ruft einen einheitlichen Sinn für Ästhetik hervor.

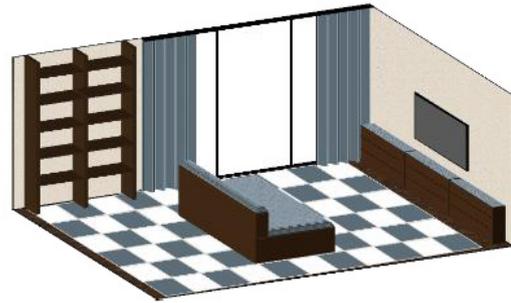
<sup>1</sup> das Innere: Bereiche, die bei einem, der Verwendung entsprechenden, normalen Benutzungszustand der Einrichtung von den Benutzern nicht mit bloßem Auge wahrgenommen werden können, sind ausgenommen. (Bsp.) Bereiche hinter der Decke / unter dem Boden / hinter der Wand, Rohrleitungen, etc.

<sup>2</sup> Läden, Büros, andere Einrichtungen: Dinge, die dazu dienen, dass Menschen im Inneren eine gewisse Zeit verbringen. (Bsp.) Beherbergungseinrichtungen, medizinische Einrichtungen, Veranstaltungsräume, Spielstätten, Wohnhäuser, Passagierschiffe, Fahrzeuge aller Art, Passagierflugzeuge, etc.

- <sup>3</sup> Wenn durch Einschalten von Beleuchtung etc. auf dem Interieur an sich Musterungen oder Farben erscheinen, werden diese Farben und Musterungen als Bestandteil der Form des Designs gehandhabt.



(Bsp. 11) Interieur eines Büroraums



(Bsp. 12) Interieur eines Warteraums einer Arztpraxis

Quelle: JPO-Prüfungsrichtlinien zu Designs

Zu Ihrer Information: Auch für Interieur wurde ein Schutz nach dem japanischen Markengesetz ermöglicht (für Anmeldungen ab dem 1. April 2020).

## 2. Lockerung der Eintragungsbedingungen bei Verwandten Mustern (ab 1. April 2020)

### 1. Nur zu Verwandten Mustern ähnliche Designs

Wenn zu einem Verwandten Muster A, das einem Design ähnelt, das anfänglich als Hauptmuster bestimmt wurde (= Ursprungsmuster), ein Verwandtes Muster B angemeldet wurde, das nicht ähnlich zu dem Ursprungsmuster ist und nur dem Verwandten Muster A ähnelt, war es **vor** der diesmaligen Gesetzesänderung nicht möglich, für das Verwandte Muster B eine Eintragung zu erlangen, da es dem Ursprungsmuster nicht ähnelt.

Durch die diesmalige Gesetzesänderung ist es jedoch möglich geworden, das Verwandte Muster A als Hauptmuster für das Verwandte Muster B zu bestimmen und so das Verwandte Muster B eintragen zu lassen.

Auch für ein nur zu dem Verwandten Muster B ähnliches Verwandtes Muster C, ein nur zu dem Verwandten Muster C ähnliches Verwandtes Muster D usw. ist es möglich geworden kettenartig eine Eintragung zu erlangen.

### 2. Zeitraum, in dem eine Anmeldung möglich ist

Um auf demselben Konzept beruhende Variationen einer Designgruppe angepasst an die gesellschaftlichen Realitäten besser zu schützen, wurde der Zeitraum, in dem Anmeldungen von Verwandten Mustern möglich sind, verlängert.

#### 1. Vor der Revision

Verwandte Muster konnten ab dem Anmeldetag des Hauptmusters bis einen Tag vor dem Datum, an dem das Hauptmuster im Designblatt des JPO veröffentlicht wird, angemeldet werden.

#### 2. Nach der Revision

Anhand des im obigen Abschnitt beschriebenen Beispiels (s. „1. Nur zu Verwandten Mustern ähnliche Designs“):

- 1) Ein dem Ursprungsmuster ähnelndes Verwandtes Muster A kann nun ab dem Anmeldetag des Ursprungsmusters bis einen Tag vor dem Datum, an dem 10 Jahre seit dem Anmeldetag des Ursprungsmusters vergangen sind, angemeldet werden. Wenn jedoch vor der Eintragung des Verwandten Musters A das Designrecht des Ursprungsmusters aus einem der folgenden Gründe erloschen ist, ist eine Eintragung des Verwandten Musters A nicht möglich:

- Nichtentrichtung der Eintragungsgebühr
- Rechtskräftige Entscheidung über die Nichtigkeit
- Fallenlassen

- 2) Ein nur einem Verwandten Muster A ähnelndes Verwandtes Muster B kann nun ab dem Anmeldetag des Verwandten Musters A bis einen Tag vor dem Datum, an dem 10 Jahre seit dem Anmeldetag des Ursprungsmuster vergangen sind, angemeldet werden.

Wenn jedoch vor der Eintragung des Verwandten Musters B das Designrecht des Verwandten Musters A aus einem der folgenden Gründe erloschen ist, ist eine Eintragung des Verwandten Musters B nicht möglich:

- Nichtentrichtung der Eintragungsgebühr
- Rechtskräftige Entscheidung über die Nichtigkeit
- Fallenlassen

---

### 3. Änderung der Höchstschutzdauer von Designrechten (ab 1. April 2020)

---

Die maximale Schutzdauer von Designrechten wurde von „20 Jahre ab dem Eintragungstag“ zu „25 Jahre ab dem Anmeldetag“ geändert.

Die maximale Schutzdauer von verwandten Mustern wurde zu „25 Jahre ab dem Anmeldetag des Ursprungsmuster (ersten Hauptmusters)“ geändert.

Die neue Schutzdauer wird auf ab dem 1. April 2020 eingereichte Anmeldungen angewandt.

---

### 4. Verdeutlichung des Niveaus für die Nicht-Einfachheit der Erschaffung (Art. 3 (2) JDesignG) (ab 1. April 2020)

---

Die Nicht-Einfachheit der Erschaffung ist eine der Vorbedingungen für die Designeintragung. Vor der Revision hieß es im Gesetzestext: „Wenn ein Design leicht von einer Person mit normalen Kenntnissen auf dem Gebiet, zu dem dieses Design zählt, basierend auf den vor der Designanmeldung in Japan oder im Ausland allgemein bekannten Formen, Mustern oder Farben oder deren Kombinationen hätte erschaffen werden können, kann für dieses Design keine Designeintragung erlangt werden.“. Hierzu wurde verdeutlicht, dass neben allgemein bekannten Formen etc. auch in Publikationen und auf Websites dargestellte Formen etc. Unterlagen sind, auf die sich die Beurteilung der Nicht-Einfachheit der Erschaffung stützt.

---

### 5. Einführung von Teildesigns bei Artikelsets (ab 1. April 2020)

---

Auch bei Artikelset-Designs ist nun eine Eintragung von partiellen Designs möglich. Um bei Artikelset-Designs ein teilweises Schutzrecht zu erwerben, ist es erforderlich, dass bei allen Artikeln etc.\* ein Teil vorhanden ist, für den ein Schutzrecht erworben werden soll, und dass die betreffenden Teile eine Einheit bilden (Bsp.: „Ein formlich eine Einheit bildendes Messer-, Gabel- und Löffelset“, „Ein von der Musterung her eine Einheit bildendes Essgruppenset“ etc.)

- \* Durch die erfolgte Ausweitung des Schutzgegenstands sind nun auch bei Artikelsets erweiterte Kombinationen möglich. Es können Designs von Artikeln miteinander, Designs von Bauwerken miteinander, Designs von Bildern miteinander kombiniert werden und auch verschiedene Arten von Designs, wie Designs von Artikeln mit Designs von Bildern, Designs von Bauwerken mit Designs von Bildern etc. (Konkrete Beispiele finden Sie weiter oben im Abschnitt 1.1.2).

---

### 6. Erweiterung der Regelungen zu mittelbaren Schutzrechtverletzungen (ab 1. April 2020)

---

Durch die Hinzufügung subjektiver Faktoren zu den Regelungen wie „das Wissen, dass ein betreffender Artikel zur Ausführung eines Designs verwendet wird“ können Handlungen mit dem Ziel einer Verfolgung zu entgehen, wie das gewerbliche Herstellen und/oder Importieren von in ihre Einzelteile zerlegten rechtsverletzenden Produkten, nun als Schutzrechtsverletzungen gewertet und verfolgt werden. Beispielsweise können die Behörden nun, wenn versucht wird, einen Massageroller, für den eine Designeintragung besteht, zerlegt in Rollen und Griff zu importieren, dies stoppen, auch wenn für die Einzelteile (Rollen bzw. Griff allein) gesondert keine Eintragung als Design oder Teildesign erfolgt war.

---

## **7. Einführung der Möglichkeit mehrere Designs in einem Anmeldeantrag anzugeben (Datum des in Kraft Tretrons steht noch nicht fest)**

---

Es soll ermöglicht werden, mehrere Designs in 1 Antrag anzumelden. Bei internationalen Eintragungen nach der Genfer Akte des Haager Musterabkommens (HMA) sind bereits Sammelanmeldungen mit mehreren Designs möglich. Bei nationalen japanischen Anmeldungen soll es ebenfalls ein System für Sammelanmeldungen geben. Der Grundsatz, dass für jedes Design ein einzelnes Schutzrecht entsteht, wird jedoch beibehalten werden und auch für die sachliche Prüfung und Eintragung ist geplant, dass diese weiterhin für jedes Design einzeln durchgeführt werden (wie dies auch bei internationalen Designs bereits der Fall ist). Die konkreten Formerfordernisse werden in einer Ministerialverordnung festgelegt werden.

---

## **8. Abschaffung der „Artikelklassifizierungsliste“ (Datum steht noch nicht fest)**

---

Die bisherige in der Ministerialverordnung des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) festgelegten „Artikelklassifizierungsliste“ (Liste der für Designs zulässigen Warenbegriffe) soll abgeschafft werden. Stattdessen soll in der Ministerialverordnung ein Standard festgelegt werden, was als „1 Design“ aufgefasst wird (d.h. was „1 Artikel“, „1 Bauwerk“, „1 Bild“ ist).

---

## **9. Erweiterung der Regelungen zu Hilfsmaßnahmen (Datum steht noch nicht fest)**

---

### **1. Nach Ablauf der vorgegebenen Frist**

Wenn innerhalb der vom Leiter des JPO vorgegebenen Frist (Beantwortungsfrist) keine Erwiderung vorgenommen werden konnte, soll es ermöglicht werden, die vorgegebene Frist auf Antrag der Anmelderin auch noch nach Fristablauf zu verlängern.

### **2. Beanspruchung einer Priorität**

1. Bei Vorliegen berechtigter Gründe soll auch nach Ablauf der Prioritätsfrist eine Anmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität ermöglicht werden.
2. Wenn kein Prioritätsbeleg eingereicht wird, soll zur Warnung eine Mitteilung versandt und dem Empfänger die Einreichung von Unterlagen ermöglicht werden.

---

## **10. Elektronischer Austausch von Prioritätsunterlagen für Designanmeldungen ab 1. Januar 2020 auch in Japan über DAS verfügbar**

---

Das japanische Patentamt hat ab 1. Januar 2020 den elektronischen Austausch von Prioritätsunterlagen für Designanmeldungen über den digitalen Zugangsservice der WIPO (DAS) eingeführt. Wenn eine Designanmeldung unter Beanspruchung einer Priorität am oder nach dem 1. Januar 2020 beim JPO eingereicht wird, ist es möglich, durch Bereitstellen des DAS-Zugangscodes und Beantragen, dass das JPO die Prioritätsunterlagen des teilnehmenden Amtes über den DAS abrufen, die Einreichung eines Prioritätsbelegs in Papierform wegzulassen.

Bei internationalen Geschmacksmustern mit Benennung Japans, einem internationalen Registrierungsdatum am oder nach dem 1. Januar 2020 und einer Angabe des DAS-Zugangscodes wird das JPO die Prioritätsunterlagen über den DAS abrufen. Können die Prioritätsunterlagen jedoch wegen einer unvollständigen Angabe des Zugangscodes nicht über den DAS abgerufen werden, wird eine Mitteilung an den Inhaber gesandt und der Inhaber aufgefordert, den korrekten DAS-Zugangscodes mitzuteilen oder einen Prioritätsbeleg in Papierform beim JPO einzureichen.

Achtung: Die Mitteilungen werden postalisch direkt an den Inhaber gesandt und nicht an den beim Internationalen Büro der WIPO gemeldeten Vertreter. Zu beachten ist auch, dass Maßnahmen gegenüber dem JPO durch einen lokalen in Japan ansässigen Vertreter erfolgen müssen, wenn der Inhaber außerhalb Japans ansässig ist.

Die konkreten Schritte zum Erwerb des DAS-Zugangscodes erfragen Sie bitte beim Amt der Erstanmeldung.

## 2 Neuerungen im Markensystem

### 1. Internationale Registrierungen: Änderung des Einreichungszeitraums für Berichtigungen

Der Zeitraum, innerhalb dessen in Japan ansässige Vertreter bei IR-Marken durch Einreichung einer Berichtigung für Japan Änderungen am Waren- und Dienstleistungsverzeichnis veranlassen können, wurde geändert und ist nun identisch mit dem Zeitraum bei nationalen japanischen Anmeldungen. Der geänderte Einreichungszeitraum wird nur auf Internationale Registrierungen angewandt, bei denen die Benennung Japans ab dem 1. April 2020 erfolgte.

#### 1. Der Einreichungszeitraum für Berichtigungen vor der Revision

Der Vertreter in Japan konnte nach der Vorläufigen Zurückweisung Änderungen an den Waren / Dienstleistungen nur innerhalb von 3 Monaten (maximal um 3 Monate verlängerbar) beim JPO beantragen. Nach Ablauf dieses Zeitraums war es notwendig, dass die Anmelderin direkt bei der WIPO eine Beschränkung (*Limitation*) veranlasst.

Achtung: Bei IR-Marken, bei denen die Benennung Japans vor dem 1. April 2020 erfolgt ist, gilt der bisherige Zeitraum für Berichtigungen.

#### 2. Internationale Registrierungen mit Benennung Japans ab dem 1. April 2020 (nach der Revision)

Der Vertreter in Japan kann nun Änderungen an den Waren / Dienstleistungen nach der Vorläufigen Zurückweisung so lange beim JPO vornehmen, wie die Prüfung des Falls beim JPO anhängig ist (d.h. bis ein Eintragungs- oder Zurückweisungsbeschluss, *Statement of Grant of Protection / Confirmation of Total Provisional Refusal*, ergeht). Auch während einer laufenden Beschwerde gegen einen Zurückweisungsbeschluss ist es nun möglich, Berichtigungen einzureichen. Das JPO rechnet damit, dass mit der diesmaligen Revision vermehrt eine Erwiderung in Japan erfolgen wird und sich dadurch die Dauer der Prüfung von Anmeldungen verkürzen wird, da man bisher nach Ablauf der Beantwortungsfrist etwa 3 bis 6 Monate gewartet hatte, ob von der WIPO eine Mitteilung über eine Beschränkung eingeht, bevor man einen Eintragungs- oder Zurückweisungsbeschluss etc. ausgestellt hatte.

#### 3. Wenn ohne Vertreter in Japan direkt bei der WIPO eine Beschränkung vorgenommen wird

Auch nach der Revision ist eine Beschränkung direkt bei der WIPO noch möglich, wenn nach der Vorläufigen Zurückweisung mehr als 3 Monate vergangen sind. Damit kein Zurückweisungsbeschluss ergeht, empfiehlt es sich jedoch so bald wie möglich eine Beschränkung vorzunehmen.

### 2. Änderung und Ergänzung der Schätzungsmethode für Schadenersatzbeträge

Die bisherige Berechnungsmethode für Schadenersatz wurde mit Wirkung zum 1. April 2020 geändert. Eine Erläuterung hierzu finden Sie im nachfolgenden Kapitel zum Patentgesetz.

Mit Inkrafttreten des *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CP TPP, auch: TPP11), an dem Japan als eines von 11 Ländern teilnimmt, am 30. Dezember 2018 war zu der Schätzungsmethode von Schadenersatzbeträgen (mit Wirkung zum 30. Dezember 2018) bereits Folgendes hinzugefügt worden:

Wenn ein Verletzer eine Marke unrechtmäßig verwendet\* hat, kann der Betrag des Schadenersatzes auf mindestens einen Betrag festgelegt werden, der für den Erwerb des Markenrechts und dessen Aufrechterhaltung im Normalfall erforderlich ist.

\* unrechtmäßige Verwendung einer Marke: Verletzung durch Verwendung einer Marke, die nach den herrschenden Gesellschaftsansichten identisch mit der eingetragenen Marke ist (z.B. andere Schriftart etc.)

Die genaue Berechnungsmethode können Sie bei uns erfragen.

### 3. Schutz von Außenansichten / Interieur von Läden, Fahrzeugen etc.

Durch eine Revision der JPO-Prüfungsrichtlinien zu Marken wurde es für Anmeldungen ab dem 1. April 2020 ermöglicht, eine Unterscheidungskraft aufweisende Außenansicht oder ein Unterscheidungskraft aufweisendes Interieur von Läden, Fahrzeugen etc. als dreidimensionale Marke schützen zu lassen.

## 3 Patentgesetz

### 1. Einführung einer Vor-Ort-Inspektion in Verletzungsverfahren

Hierbei erhalten vom Gericht bestimmte neutrale Sachverständige (Rechtsanwälte, Patentanwälte, von wissenschaftlichen Gesellschaften empfohlene technische Experten usw.) Zutritt zu einer Patentverletzung verdächtigten Unternehmen (Fabriken usw.), um Beweise zu sammeln. Das Ergebnis der Vor-Ort-Inspektion wird dem Gericht berichtet.

Eine solche Inspektion kann nach Erhebung einer Verletzungsklage durch eine interessierte Partei (typischerweise ein Patentinhaber oder ein Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechtes) beantragt und vom Gericht bei Erfüllung aller nachstehenden Bedingungen und unter Berücksichtigung von Erklärungen der Gegenseite (typischerweise des vermeintlichen Verletzers) angeordnet werden:

- Notwendigkeit der Beweissammlung durch Inaugenscheinnahme, Betreiben, Vermessen, Testen usw. von Anlagen oder Unterlagen usw. im Besitz oder in der Verwaltung der Gegenseite
- Wahrscheinliches Vorliegen einer Verletzung (Ausreichende Gründe für die Annahme einer Patentverletzung liegen vor.)
- Keine andere Möglichkeit der Beweissammlung (Eine Beweissammlung durch die Beantragende oder durch andere Mittel kann nicht durchgeführt werden.)
- Angemessenheit (Die für die Beweissammlung nötige Zeit oder die Belastung der zu inspizierenden Partei hierdurch ist nicht unangemessen groß und es liegen auch keine anderen Gründe für eine Unangemessenheit einer Inspektion vor. Es ist anzunehmen, dass eine Inspektion als unangemessen erachtet würde, wenn durchzuführende Tests nur unter beträchtlichem Kostenaufwand erfolgen könnten.)

Durch die obige Neuerung soll eine Erleichterung des Nachweises von Verletzungen von Patenten bspw. zu Herstellungsverfahren, Programmen oder Großanlagen, deren Präsentation vor Gericht schwierig ist, erreicht werden.

Diese Gesetzesänderung wird spätestens am 17. November 2020 in Kraft treten. (Der genaue Zeitpunkt stand bei Fertigstellung dieses Rundschreibens noch nicht fest.)

### 2. Änderung der Berechnung von Schadensersatz bei Patentverletzungen

Der diesbezügliche Artikel 102 JPatG wurde mit Wirkung vom **1. April 2020** geändert.

Der Schadensbetrag wird in Verletzungsverfahren in Japan grundsätzlich auf Grundlage einer der folgenden Varianten angenommen:

- Anzahl der vom Verletzer verkauften Artikel x Höhe des Profits pro Einheit der Artikel, den der Rechtsinhaber bei Nichtvorliegen der Verletzung erzielt hätte (Art. 102 Abs.1 JPatG)
- vom Verletzer aufgrund der Verletzung erzielter Profit (Art. 102 Abs.2 JPatG)
- Gebühr, zu deren Erhalt der Rechtsinhaber für eine Ausübung der Erfindung des Patentes berechtigt ist (Art. 102 Abs.3 JPatG)

**Vor** der diesmaligen Gesetzesänderung war es hinsichtlich der obigen Variante **i)** nicht möglich, Schadensersatz für eine die Produktions-/Verkaufskapazität des Rechtsinhabers übersteigende Artikelanzahl zu erhalten und zu **iii)** war die Gebühr für die Ausübung lediglich als „der für eine Ausübung der Patenterfindung zu erhaltenden Gebühr entsprechender Betrag“ definiert.

**Nach** der diesmaligen Gesetzesänderung kann nun zu **i)** auch für eine die Produktions-/Verkaufskapazität des Rechtsinhabers übersteigende Artikelanzahl als Schadensersatz die angenommene Lizenzgebühr für eine vom Rechtsinhaber für den Verletzer erteilte hypothetische Lizenz verlangt werden.

Zu **iii)** wurde im Patentgesetz neu aufgenommen, dass bei der Berechnung der Gebühr für eine Ausübung derjenige Betrag berücksichtigt werden kann, den die Parteien unter der Voraussetzung des Vorliegens einer Verletzung in Verhandlungen festgelegt hätten (Art. 102 Abs.4 JPatG). Dies findet auch Anwendung für die betreffend **i)** angenommene Lizenzgebühr.

Aufgrund der diesmaligen Gesetzesänderung ist eine Erhöhung der künftig in Verletzungsverfahren zugrunde legbaren Gebühr für eine Ausübung zu erwarten.

Entsprechende Änderungen erfolgten auch im japanischen Gebrauchsmustergesetz, Designgesetz und Markengesetz.

Eine Übersicht des JPO zu den vorstehenden Punkten 1 und 2 findet sich unter

[https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/hokaisei/document/tokkyohoutou\\_kaiei\\_20190517/outline.pdf](https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/hokaisei/document/tokkyohoutou_kaiei_20190517/outline.pdf)

---

### 3. Änderung zur Laufzeitverlängerung von Patenten

---

Vor der Gesetzesänderung war es in Japan bereits möglich, die Laufzeit von Patenten zu agrochemischen Erzeugnissen, Medikamenten und Erzeugnissen der regenerativen Medizin um maximal 5 Jahre zu verlängern, wenn es einen Zeitraum gab, in dem die Nutzung der patentierten Erfindung aufgrund der erforderlichen Zulassung nicht möglich war.

Durch die diesmalige Gesetzesänderung kann nun für **ab dem 10. März 2020 eingereichte Patentanmeldungen** (nationales Anmeldedatum in Japan bzw. internationales Anmeldedatum von in Japan weitergeleiteten PCT-Anmeldungen) zusätzlich auch eine Laufzeitverlängerung beantragt werden, wenn das Datum der Eintragung eines Patentbeschlusses später als das Ablaufdatum des Zeitraums von 5 Jahren ab dem Anmeldetag bzw. später als das Ablaufdatum des Zeitraums von 3 Jahren ab der Stellung des Prüfungsantrages ist, wobei das spätere Ablaufdatum relevant ist. Die mögliche Laufzeitverlängerung würde dann also dem Zeitraum zwischen dem relevanten Ablaufdatum und dem Eintragungsdatum des Patentbeschlusses entsprechen, wobei hiervon durch den Anmelder zu verantwortende Verzögerungen des Prüfungsverfahrens sowie die Zeiträume für Beschwerde- und Gerichtsverfahren abgezogen werden. (Gelangt beispielsweise eine Anmeldung im Beschwerdeverfahren gegen einen Zurückweisungsbeschluss zur Eintragung, so würde sich eine mögliche Laufzeitverlängerung um den Zeitraum zwischen dem Zustellungsdatum des Zurückweisungsbeschlusses und dem Zustellungsdatum des Erteilungsbeschlusses verkürzen.)

Die Beantragung einer solchen Laufzeitverlängerung ist innerhalb von 3 Monaten ab der erfolgten Patenteintragung möglich, später jedoch nicht mehr.

Zur Information:

Die Frist zur Stellung des Prüfungsantrages beträgt in Japan 3 Jahre ab Anmeldedatum. Durchschnittlich vergehen von der Stellung des Prüfungsantrages bis zur Eintragung eines Patentbeschlusses 15,2 Monate (Quelle: JPO).

---

### 4. Englischsprachige Übersicht zur Ermäßigung von Amtsgebühren des JPO verfügbar

---

Zu der in unserem letzten Rundschreiben mitgeteilten Möglichkeit eines Nachlasses auf die Amtsgebühren für den Prüfungsantrag sowie die Eintragungs- und Jahresgebühren hat das JPO auf seiner Webseite zwischenzeitlich eine Übersicht in englischer Sprache veröffentlicht.

Diese kann mittels des Suchbegriffs „patent fee reduction“ im Suchfeld der englischsprachigen Webseite des JPO oder unter folgendem Link gefunden werden:

[https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/document/index/leaflet\\_e.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/document/index/leaflet_e.pdf)